



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière de RADIATION
N° 3000173
du 24 septembre 2021

Opposant : **ISOPROC cvba**
Boterstraat 23a
2811 Mechelen
Belgique

Mandataire : **Patrick's Patents BVBA**
Langbosweg 19
2550 Kontich
Belgique

contre

Défendeur : **Jean-François M. Guillaume**
rue de la Station 45
1325 Chaumont-Gistoux
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 878942**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 29 novembre 2019, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), une demande de radiation auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») sur base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI : absence d'usage sérieux de la marque contestée conformément aux dispositions de l'article 2.23bis CBPI.

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux portant le numéro 878942, introduit le 28 décembre 2009 et enregistré le 12 avril 2010, de la marque semi-figurative suivante :



3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- *Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.*
- *Classe 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux d'isolation en fibre de cellulose ou autres fibres naturelles.*
- *Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.*
- *Classe 37 Construction.*

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de radiation est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 18 décembre 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, le défendeur a introduit des documents et les parties ont ensuite soumis leurs arguments. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 20 octobre 2020.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Le défendeur soumet les documents suivants, qu'il précise ensuite :

- 1) Jugement du Tribunal de Commerce de Dinant du 6 novembre 2013 ;
- 2) Jugement du Tribunal de Commerce de Dinant du 6 juin 2016 ;
- 3) Rapport d'expertise technique établi dans le cadre du litige opposant la SPRL WDW-CIM à la SCRL ISOPROC par la SPRL ALAIN LONHIENNE, réviseur d'entreprises de septembre 2019 ;
- 4) Rapport de la SPRL ALAIN LONHIENNE, réviseur d'entreprises du 16 janvier 2020 ;
- 5) Jugement de la Cour d'Appel de Liège du 26 février 2020 ;

6) Avis Technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application de France.

7. Le défendeur estime qu'il y a lieu de replacer ce dossier dans son contexte général pour bien le comprendre et il résume donc brièvement l'histoire de sa marque. En 2007-2008, il a eu l'idée d'installer en Belgique une ligne de production de ouate de cellulose, un isolant naturel, à base de papier journal recyclé sous la marque DOLCEA.

8. Avec sept actionnaires et un consortium bancaire, le défendeur a ensuite créé une société de management, WDW-CIM SPRL et l'unité qui produit la ouate de cellulose, PCIM SA (*Premium Cellulose Insulation Manufacturer*).

9. En 2011, le requérant annonce vouloir collaborer avec eux mais, finalement, rachète les six actionnaires, soit 70% des parts, de sorte que la société PCIM est à la fois administrée par le requérant.

10. Toutefois, le défendeur a pu finaliser le montage de la ligne de production, et mettre le produit Dolcea sur le marché. Il a amené le client SEMI, une société française qui s'engageait à acheter 6.000 tonnes par an.

11. Or, en juin 2013, le requérant a gagné un litige en appel, et le défendeur s'est retrouvé éjecté du capital de la société PCIM, un expert étant désigné pour valoriser les parts.

12. En 2013, le requérant et PCIM ont continué à utiliser la marque DOLCEA, sans l'accord du défendeur selon ce dernier. En novembre 2013, le défendeur a obtenu un premier jugement du Tribunal de commerce, ordonnant à la société PCIM de mettre fin le 31 décembre 2013 au plus tard à toute utilisation, promotion ou référence quelconque à la marque ou au logo « Dolcea » (pièce 1).

13. Malgré ce jugement (confirmé en 2016, pièce 2), le requérant a continué à faire fabriquer par PCIM de l'isolant ouate de cellulose DOLCEA, et ce manifestement depuis 2014.

14. Depuis 2013, les parts de PCIM sont à l'expertise. Le défendeur a fait réaliser une expertise indépendante. Cette expertise n'est toujours pas finalisée, elle a été récemment prolongée au 30 avril 2020 par la cour d'appel de Liège (pièces 3, 4 et 5).

15. Selon le défendeur, l'évaluation de PCIM constitue un juste motif de non utilisation de la marque Dolcea. En effet, sans le paiement de ses parts, il est impossible de relancer une activité qui demande une importante somme d'argent. Il n'est toutefois pas établi que le requérant honore un jour le coût d'acquisition de PCIM, ce qui remettrait le défendeur, de facto, aux commandes de cette société. Ou encore, si le défendeur dispose des fonds nécessaires, il peut très bien remonter une usine équivalente et dès lors poursuivre la commercialisation sous le nom Dolcea.

16. Le défendeur tient à préciser qu'il ne s'est jamais opposé à ce que PCIM utilise la marque Dolcea, mais il s'est opposé à ce que PCIM utilise la marque gratuitement. Si l'Office décidait de lui déchoir de la marque Dolcea, premièrement, il faut que le requérant ait réglé les droits d'utilisation pour les six dernières années. Deuxièmement, le requérant devra aussi s'acquitter d'un dédommagement à l'égard du défendeur pour l'acquisition de la marque, le transfert ne devenant effectif qu'après avoir réglé l'ensemble.

B. Réaction du requérant

17. Le requérant fait observer que le défendeur n'apporte aucun argument ou information concernant l'utilisation de la marque DOLCEA. Vu qu'il se limite à invoquer une raison (selon lui valable) à cette non utilisation, le requérant peut donc supposer que le défendeur est d'accord que la marque n'est pas utilisée.

18. Selon le requérant, il en résulte que le seul objet de discussion est la question de savoir si oui ou non il existe une raison valable de non utilisation de la marque.

19. Comme raison valable est acceptée dans la jurisprudence uniquement la situation lorsque, hors de la volonté du titulaire de la marque, une utilisation normale était impossible ou déraisonnable.

20. Dans ce contexte la nécessité d'entreprendre des pas juridiques contre des tiers ne constitue pas une raison valable pour la non-utilisation, d'après le requérant.

21. Le défendeur déclare qu'il ne s'est jamais opposé à ce que PCIM utilise la marque Dolcea, mais qu'il s'est opposé à ce que PCIM utilise la marque gratuitement. Selon le requérant il est donc clair que le titulaire a choisi consciemment pour ne pas utiliser lui-même la marque, mais de la donner en licence à un partenaire externe et que ce partenaire externe ne peut pas utiliser la marque gratuitement.

22. Dans la suite du dossier il apparaît qu'un accord n'ait pas été atteint entre ce partenaire, le licencié prévu, et le titulaire quant aux conditions d'usage de la marque. Le résultat de cette situation, notamment que la marque n'est pas utilisée, n'est donc pas du tout réalisé en dehors de la volonté du titulaire de la marque, mais bien au contraire par son agissement explicite et conscient.

23. Le requérant conclut que dans ces circonstances, l'exception d'une raison valable pour la non utilisation de la marque n'est pas d'application.

C. Dernière réaction du défendeur

24. Le défendeur soutient qu'il a démontré que le requérant utilise depuis 2014 frauduleusement la marque Dolcea pour commercialiser de la ouate de cellulose en France, sans l'accord de son auteur et sans rémunération. Prétendre que la marque n'est pas utilisée est dès lors absolument faux. Il n'y a bien évidemment pas de contrat entre soit le requérant, soit PCIM et le défendeur concernant cette utilisation.

25. L'ensemble de l'argumentation de la partie adverse ne tient pas dès lors qu'elle utilise elle-même la marque. Mais PCIM est bien la société qui produit la ouate de cellulose Dolcea à destination du marché français et le requérant commercialise ce produit.

26. Le défendeur ajoute encore un mot sur l'évaluation toujours en cours. PCIM est valorisée entre € 600.000 et près de € 10.000.000. C'est à dire que le montant exact de la valorisation est très loin d'être connu. L'affaire étant toujours en cours, la valeur de PCIM n'étant toujours pas connue et le paiement des parts n'étant pas finalisé, il n'y a pas lieu de déchoir le défendeur de sa marque.

27. Le défendeur réitère ses trois demandes précédentes et y ajoute qu'il y a lieu de refuser l'enregistrement de la demande de marque Dolcea, introduite le 2 décembre 2019 par le requérant, et de dire que le requérant utilise frauduleusement la marque Dolcea depuis 2014 et ce malgré les deux jugements cités.

III. DÉCISION

A.1 Cadre juridique

28. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en déchéance de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office sur base (entre autres) des motifs visés à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI. Dans ce cas, il appartient au défendeur de fournir la preuve que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis CBPI pendant une période de cinq ans précédant l'introduction de la demande dans le territoire Benelux ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

29. La demande de radiation a été introduite le 29 novembre 2019. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 29 novembre 2014 au 29 novembre 2019.

30. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque (arrêt de la Cour de Justice de l'UE, ci-après 'CJUE', Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438). Il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (décisions du Tribunal de l'UE, ci-après 'TUE', Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, ECLI:EU:T:2003:68; TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2005:346; TUE, Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

31. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

32. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, déjà cité).

33. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, déjà cité).

34. Conformément à la règle 1.41, à lire en combinaison avec la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et contre lesquels la demande de radiation est dirigée.

A.2 Appréciation des arguments des parties

35. Il ressort du dossier que le requérant, ou à tout le moins son affiliée PCIM, a utilisé la marque du défendeur avant 2014. Selon ce dernier, cela a été fait sans rémunération et sans son consentement explicite, mais des relations juridiques entre les parties (*intuiti personae*), le Tribunal de Commerce de Dinant déduit (dans son jugement du 6 juin 2016) que ce consentement était implicite et le droit d'utilisation gratuit.

36. En tout état de cause, ce droit d'usage a pris fin au 31 décembre 2013 par les ordonnances du Tribunal de Commerce de Dinant (des 6 novembre 2013 et 6 juin 2016). Par conséquent, bien que cette utilisation puisse être considérée comme un usage de la marque avec le consentement du titulaire au sens de l'article 2.23bis, alinéa 6, CBPI, cet usage se situe en dehors de la période pertinente.

37. Le défendeur affirme que le requérant et PCIM ont continué à utiliser la marque depuis 2014, mais qualifie cet usage de frauduleux et sans son consentement (voir point 24). Par conséquent, cet usage ne peut être classé comme un usage tel que décrit ci-dessus.

38. Le défendeur invoquant une raison valable pour ne pas utiliser sa marque, le requérant conclut qu'il reconnaît que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux (voir point 17).

39. En effet, dans son argumentation, le défendeur se fonde sur l'exception prévue à l'article 2.23bis, alinéa 1^{er} CBPI, à savoir l'existence d'un juste motif pour le non-usage.

40. La notion de juste motif doit être interprétée de manière restrictive. La Cour a estimé que, compte tenu de la finalité de l'exigence d'usage sérieux, il serait contraire à l'intention de la disposition de lui donner une portée trop large. Il ne s'agit que d'obstacles qui ont un lien suffisamment direct avec une marque et qui rendent l'usage de cette marque impossible ou déraisonnable, et qui se produisent en dehors du contrôle du titulaire de cette marque (CJUE, Häupl, C-246/05, 14 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:340).

41. Le Tribunal de l'UE a précisé que les circonstances en question doivent être externes au titulaire de la marque et indépendants de la volonté du titulaire de la marque et non lié à ses problèmes commerciaux (TUE, Naazneen Investments/OHIM - Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, 18 mars 2015, ECLI:EU:C:2016:178, confirmé par la CJUE, C-252/15 P, 17 mars 2016, ECLI:EU:C:2016:178).

42. Selon le défendeur, l'évaluation de PCIM constitue un juste motif de non utilisation de la marque (voir point 15). Toutefois, son raisonnement semble être que sans valorisation officielle de PCIM, le requérant ne paiera pas ses parts (du défendeur) et que sans cette compensation, le défendeur ne disposera pas des moyens financiers pour faire un usage sérieux de la marque.

43. Le fait que la valorisation de PCIM soit toujours en cours ne peut pas être qualifié de juste motif pour le non-usage de cette marque, bien que ça soit indépendant de la volonté du titulaire de la marque. En effet, ce n'est pas cette évaluation toujours en cours qui est un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque, mais plutôt le manque de ressources de la part du défendeur. Or, il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère, en substance, à des circonstances externes au titulaire de la marque qui lui interdisent l'utilisation de celle-ci plutôt qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (voir TUE, Giorgio Aire, T-156/01, 9 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:198). Dans ce cas, les problèmes liés à fabrication des produits d'une entreprise font partie des difficultés commerciales rencontrées par cette entreprise (TUE, Naazneen, déjà cité).

44. Jusqu'au 31 décembre 2013 la société de production PCIM utilisait la marque avec le consentement (selon le Tribunal implicite) du défendeur et gratuitement, ce qui constitue donc un usage au sens de l'article 2.23bis, alinéa 6, CBPI. À partir du 1^{er} janvier 2014, le défendeur n'a plus autorisé l'utilisation de la marque car elle s'opposait à ce que ladite société utilise sa marque gratuitement (voir point 16). Par conséquent, le défendeur pouvait savoir que si cette situation perdurait jusqu'au 1^{er} janvier 2019, sa marque pourrait être déclarée déchue en vertu de l'article 2.23bis CBPI.

45. Dès lors que le défendeur aurait pu (faire) fabriquer et mettre sur le marché de nouveaux produits dans un délai raisonnable, il n'était pas fondée à soutenir que le changement de stratégie rendait déraisonnable l'usage de la marque, les investissements économiques supplémentaires nécessaires pour la fabrication de nouveaux produits faisant partie des risques auxquels doit faire face une entreprise (CJUE, Naazneen, déjà cité).

Conclusion

46. Le défendeur n'a pas soumis de preuves d'usage ni un juste motif pour le non-usage de la marque contestée.

B. Autres facteurs

47. Selon le défendeur il y a lieu de refuser l'enregistrement de la demande de marque Dolcea, introduite le 2 décembre 2019 par le requérant et contre lequel le défendeur a fait opposition (voir point 27). L'Office fait observer que l'enregistrement ou non de cette demande dépendra du résultat de la procédure d'opposition.

48. Le défendeur demande à l'Office de dire que le requérant utilise frauduleusement la marque Dolcea depuis 2014 (également point 27). L'Office rappelle qu'il n'a pas de compétence sur ce point et qu'il faut saisir la justice pour le faire.

C. Conclusion

49. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut que ni l'usage sérieux de la marque contestée, ni l'existence d'un juste motif pour son non-usage n'a été démontré.

IV. CONSÉQUENCES

50. La demande en déchéance portant le numéro 3000173 est justifiée.

51. L'enregistrement Benelux 878942 est radié.

52. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du requérant en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 24 septembre 2021



Willy Neys
rapporteur

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens